

**OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(Marcas, Dibujos y Modelos)**

**Cuarto Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual
para Jueces y Fiscales de América Latina**

Madrid, 5 de octubre de 2005

Javier RUJAS

Director Adjunto

Departamento de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores

Tema de hoy ...

El concepto de modelos y dibujos industriales como mecanismo para la protección de la apariencia externa

- Requisitos de protección y derechos que confiere
- Normativa comunitaria

¿Qué es un diseño? (Art. 3)

“dibujo o modelo” significa la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular:

líneas

colores

forma

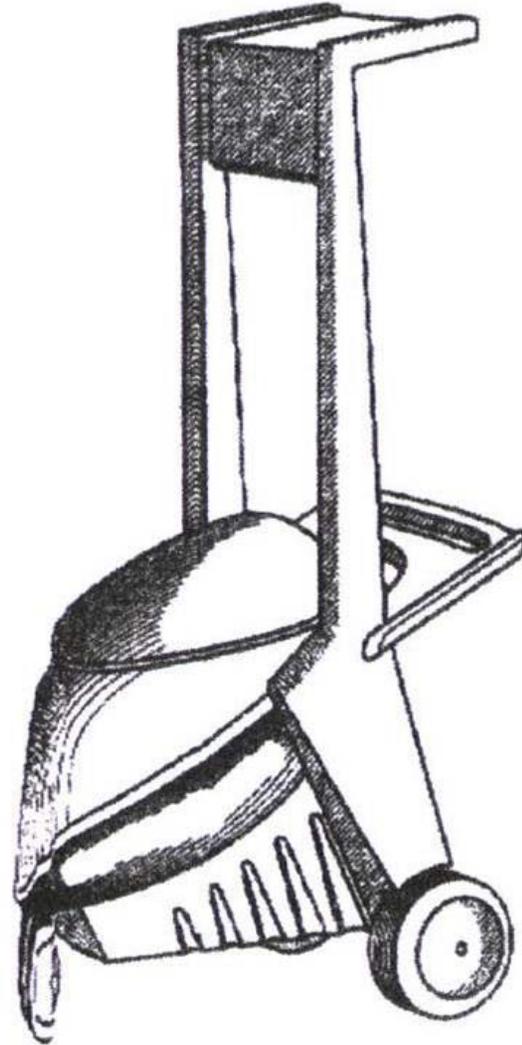
textura

configuración

materiales

ornamentación

Carros de mano y carretillas
000000609-0001 (Panamá)



Bisutería y joyería
000088695-0099 (Brasil)



Bisutería y joyería
000088695-0110 (Brasil)



Pieles [prendas de vestir]
000134002-0001 (Argentina)



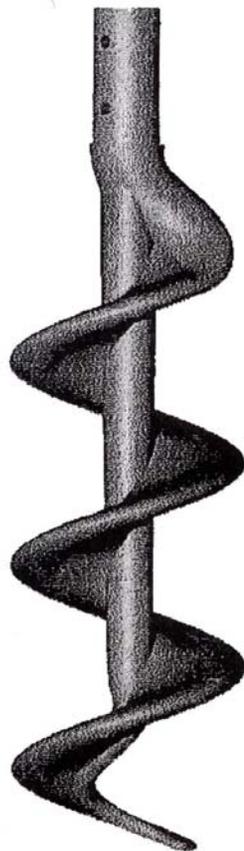
Botellas

000273602-0003 (Brasil)



Zócalos para fijar sombrillas de playa o similares

000326327-0001 (Brasil)



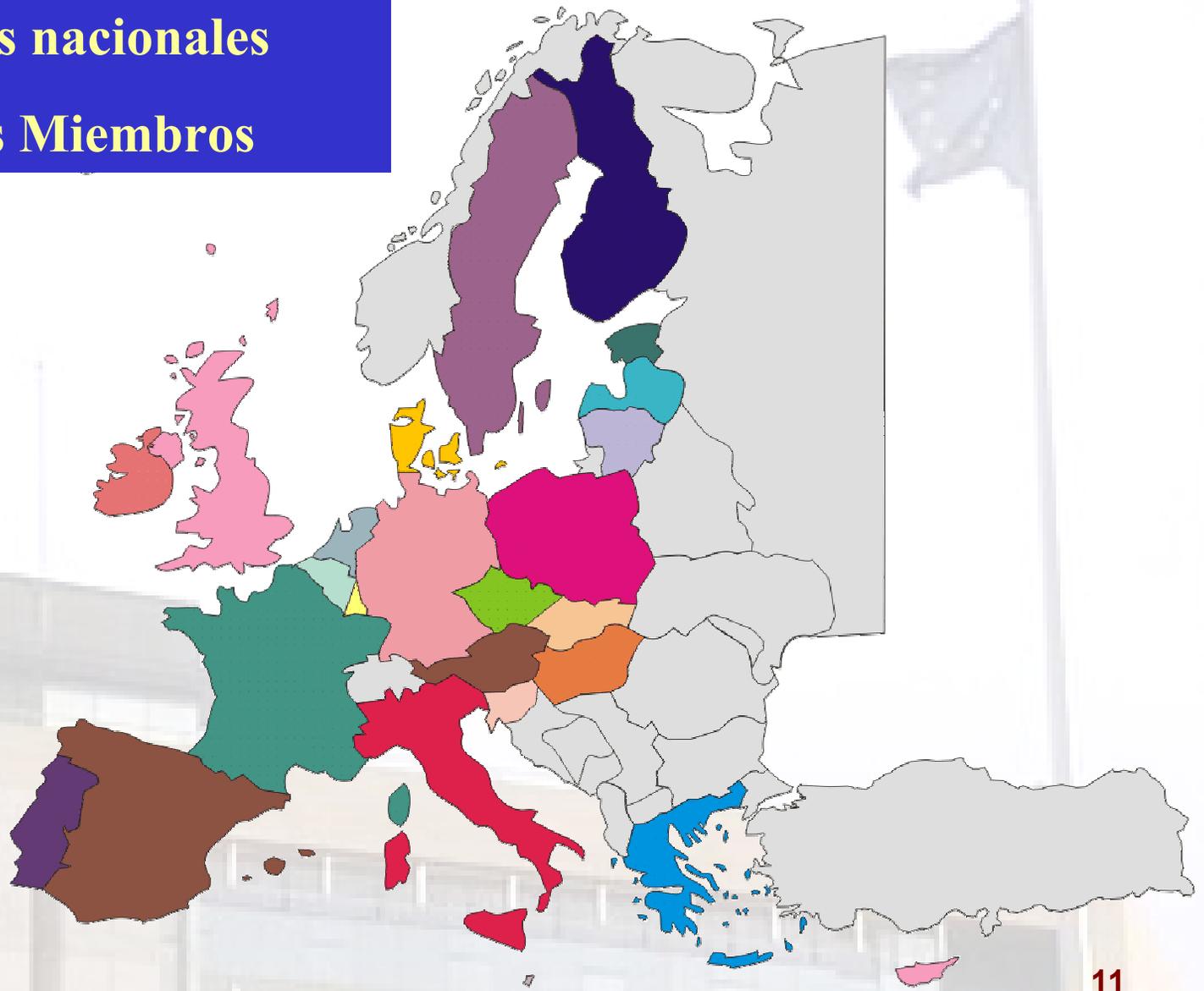
¿Cómo se protege el diseño en la UE?

Coexistencia de sistemas de protección

- **Sistemas de registro nacionales [23 en la UE]**
- **Sistema de registro internacional (Arreglo de La Haya, OMPI)**
- **2002: Diseño comunitario no registrado**
- **2003: Diseño comunitario registrado (OAMI)**

23 sistemas nacionales

25 Estados Miembros



EM



Normativa comunitaria

➤ **Directiva**

➤ **Reglamentos**

Acción armonizadora de la UE

- **MARCAS - Directiva, Reglamentos**
- **DIBUJOS Y MODELOS - Directiva, Reglamentos**
- **PATENTES - [Reglamento Patente Comunitaria],
Convenio de Múnich Patente Europea**

OAMI-ONLINE - Community Designs - Microsoft Internet Explorer provided by OAMI

File Edit View Favorites Tools Help

Back Stop Search Favorites Home Mail Print Wordpad Search AutoFill Options

Address <http://oami.eu.int/es/design/legalaspects.htm> Go Links

Google Search web

OFICINA DE ARMONIZACION DEL MERCADO INTERIOR
MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS

ES DE EN FR IT

Contactos Plano Buscar

La Oficina
La Marca Comunitaria
El Dibujo y Modelo Comunitario
Todo sobre el Dibujo y Modelo Comunitario
Unidad de Atención al Usuario
FAQ (preguntas mas frecuentes)
Formularios y notas explicativas
Aspectos prácticos
Aspectos jurídicos
Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios
Estadísticas
e-filing: solicitud electrónica
Bases de datos
Ampliación

Aspectos Jurídicos

- **Reglamentos**
 - Reglamento del Consejo (CE) nº 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre Dibujos y Modelos Comunitarios
 - Reglamento (CE) nº 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios
 - Reglamento (CE) nº 2246/2002 de la Comisión de 16 de diciembre de 2002 relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) en concepto de registro de dibujos y modelos comunitarios
 - Incorporación del Artículo 110 bis al Reglamento (CE) nº. 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios según el Anexo II (4. Derecho de sociedades - C. Derechos de propiedad industrial) del Acta de adhesión a la Unión Europea.
- **Aspectos Relacionados**
 - Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos
- **Jurisprudencia de la OAMI**
 - Resoluciones de la nulidad de dibujos o modelos comunitarios (DMC)
- **Tribunales de Dibujos y Modelos Comunitarios**
 - Lista de tribunales de Dibujos y Modelos Comunitarios

Local intranet

Start Inbox - Microsoft Outlook Annual Report 2005 - M... RE: Hotel en Ginebra - M... OAMI-ONLINE - Comm... EN 11:29

DISEÑO COMUNITARIO

El diseño comunitario : un doble sistema de protección jurídica

- **El diseño comunitario no registrado (DCNR)**
- **El diseño comunitario registrado (DCR)**

Si bien el DCNR nace **automáticamente**, el DCR nace tras ser **solicitado y registrado** ante la OAMI

¿Qué se protege como “diseño comunitario”?

Diseños industriales, sean

- **dibujos (2-D) o**
- **modelos (3-D)**

Se protege la **apariencia de un producto**

¿Qué no se protege como “diseño comunitario”?

No se protege:

- **El producto en sí mismo o la idea del mismo**
- **La función técnica del producto**
- **La capacidad de un signo de ser distintivo, etc.**

Carácter unitario (Art. 1)

3. El dibujo y modelo comunitario tendrá **carácter unitario**. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad. Sólo podrá ser registrado, cedido, ser objeto de renuncia, de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el **conjunto de la Comunidad**. Este principio y sus consecuencias se aplicarán salvo disposición en contrario en el presente Reglamento.

Requisitos de protección (Art. 4)

1. El dibujo o modelo será protegido como dibujo o modelo comunitario si es **nuevo** y posee **carácter singular**.

[...]

Novedad (Art. 5)

1. Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho **público** ningún dibujo o modelo **idéntico**:
 - a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez;
 - b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita, o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad.
2. Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en **detalles insignificantes**.

Carácter singular (Art. 6)

1. Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la **impresión general** que produzca en los usuarios informados **difiera** de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público:
 - a) si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez;
 - b) si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, la fecha de prioridad.
2. Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el **grado de libertad** del autor al desarrollarlo.

Diseño comunitario registrado y no registrado

Elementos comunes (1)

- **Carácter unitario - (efectos iguales a través de la Unión Europea)**
- **Definiciones - (dibujo/modelo, producto, producto complejo)**
- **Requisitos para la protección - (novedad, carácter singular)**

Diseño comunitario registrado y no registrado

Elementos comunes (2)

- **Exclusiones a la protección (piezas no visibles, función técnica, ajustes mecánicos, diseños contrarios al orden público/buenas costumbres)**
- **Ámbito de protección (agotamiento comunitario)**
- **Titular**

¿Qué diferencias existen entre el diseño comunitario registrado y el diseño no registrado?

Diferencias (1)

¿Desde cuándo está protegido el diseño?

DCR → el registro

DCNR → la divulgación en el ámbito de la Unión Europea

Plazo de protección

**DCR → 5 años renovables 4 veces
(25 años max.)**

DCRN → 3 años desde divulgación

Diseño comunitario registrado y no registrado

Diferencias (2)

DERECHOS CONFERIDOS

DCR → derecho exclusivo de uso y prohibición de uso por terceros

DCNR → derecho de prohibir si el uso resulta de copia

Una elección estratégica (1)

- **Periodo de gracia = período de “prueba comercial” de 12 meses antes de solicitar el registro**
- **Dicho período nace con la divulgación del diseño dentro o fuera de la Unión Europea**
- **Dicha divulgación no destruye la novedad**

Una elección estratégica (y 2)

Al acabar dicho periodo, la empresa puede elegir, conforme a su estrategia comercial, si:

- continúa como **DCNR** (si se divulgó en la UE) por dos años más, o
- solicita la protección de diseño mediante su registro en la OAMI (**DCR**)

El diseño comunitario registrado y la OAMI

- 1. ¿Quién puede solicitar?**
- 2. ¿Dónde y cómo?**
- 3. Procedimiento de examen**
- 4. Tipos de solicitud**
- 5. Solicitud simple / Solicitud múltiple**
- 6. Aplazamiento de publicación**

¿Quién puede solicitar el registro?

**Cualquier personal física o jurídica
sin restricción por razón de
nacionalidad o sede social**

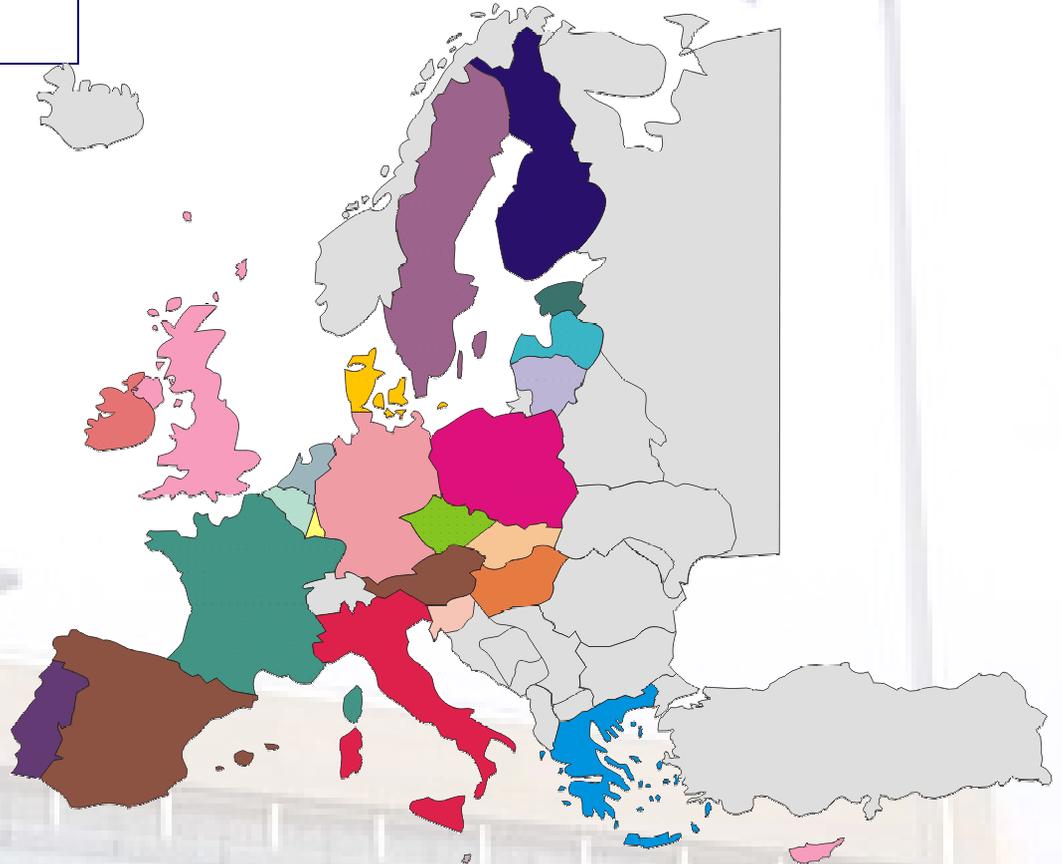
¿Quién está legitimado?

El derecho es del creador o su causahabiente

- **copropiedad**
- **diseños desarrollados por empleados: pertenecen a la empresa salvo disposición en contrario**

¿Dónde puede solicitar el DCR?

OFICINAS NACIONALES
/ OF. BENELUX



OAMI

¿Cómo puede solicitar el DCR?

CORREO



FAX



**PRESENTACIÓN
ELECTRONICA**



**PRESENTACION
IN SITU**

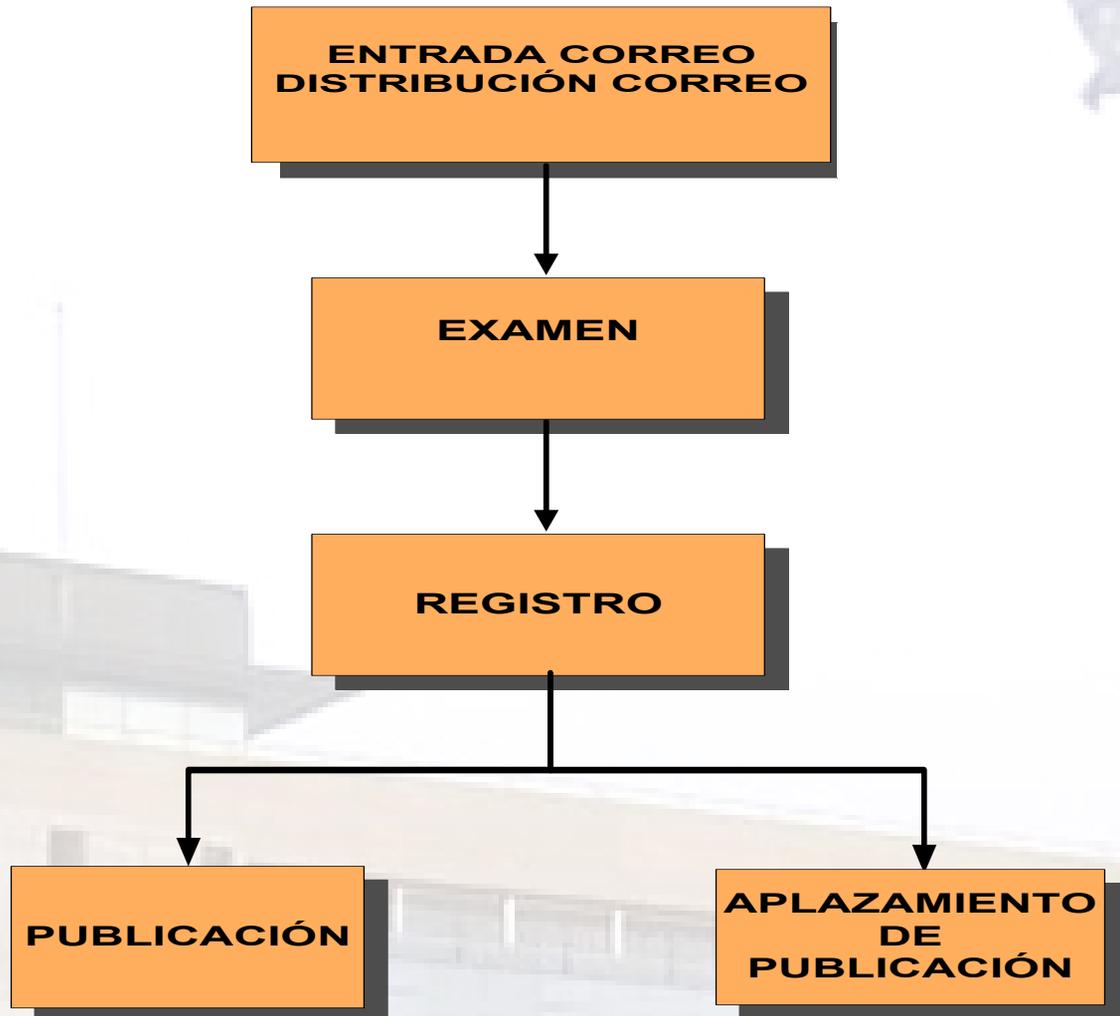


¿En qué idioma puede solicitar el DCR?

En **todos** los idiomas oficiales de la UE

Español, checo, danés, alemán, estonio, griego, inglés, francés, italiano, letón, lituano, húngaro, maltés, neerlandés, polaco, portugués, eslovaco, esloveno, finlandés, sueco

DISEÑO COMUNITARIO ESQUEMA



Condiciones de la solicitud para obtener fecha de presentación

- 1. una solicitud de registro**
- 2. identificación del solicitante**
- 3. una representación del diseño susceptible de reproducción (o muestra)**
- 4. indicación de los productos en los que el diseño se vaya a incorporar/aplicar**

Elementos adicionales de la solicitud

- Descripción de la representación o muestra
- Solicitud de aplazamiento de publicación
- Representante
- Clasificación de los productos
- Mención del creador o equipo de creadores
- Pago de tasas
 - Tasa de solicitud/registro
 - Tasa de publicación o aplazamiento

Examen

Formalidades

- **elementos incluidos en la solicitud**
- **prioridades**
- **representante profesional**

Motivos de denegación

- **no es una solicitud de diseño**
- **Es contrario al orden público/buenas costumbres**

Examen

El procedimiento debe ser rápido y accesible

No se examina :

- **requisitos para protección**
- **motivos relativos**
- **si es pieza de recambio o no**

Aplazamiento de publicación

- **Si se solicita, debe hacerse al tiempo de la solicitud de diseño**
- **Máximo 30 meses desde fecha de presentación/prioridad**
- **Aplazamiento puede interrumpirse en cualquier instante**
- **Puede depositarse una muestra si se trata de un diseño bidimensional**
- **Salvo cierta información, el diseño permanece secreto hasta su publicación**

El diseño comunitario registrado y la OAMI

- **Representación profesional**
- **Tasas**
- **Publicación**
- **Procedimiento de nulidad**

Tasas

Microsoft PowerPoint - [Madrid_2003_RCD.ppt]

Calculadora de tasas - Microsoft Internet Explorer provided by O.H.I.M.

Tasa de registro	230 €
Tasa adicional de registro 2-10	115 €
Tasa adicional de registro >11	50 €
Tasa de publicación	120 €
Tasa adicional de publicación 2-10	60 €
Tasa adicional de publicación >11	30 €
Tasa de aplazamiento de publicación	40 €
Tasa adicional de aplazamiento de publicación 2-10	20 €
Tasa adicional de aplazamiento de publicación >11	10 €

Calculadora de tasas

Solicitud

A. ¿Cuántos diseños contiene su solicitud? €

B. ¿Cuántos diseños desea publicar inmediatamente? €

C. ¿Para cuántos diseños desea aplazar la publicación? €

Total €

Final del aplazamiento de publicación

D. ¿Cuántos diseños "aplazados" desea publicar? €

Slide 28 of 45 Background.ppt

Start Inbox - M... RUJAS ... X:\GAER... A:\ Microsoft... DAMI-O... Calcul... 11:58

Publicación

El “Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios”

<http://oami.eu.int/es/design/bull.htm>

Nulidad (Art. 24)

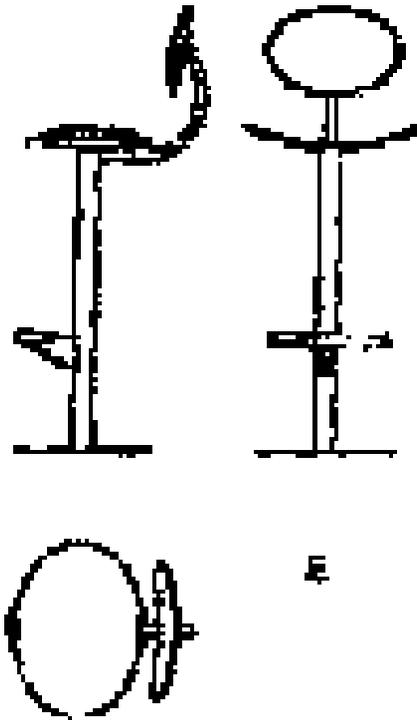
Dos vías para declarar la nulidad del DCR

- **Mediante solicitud a la OAMI**
- **Mediante acción reconvencional en procesos judiciales por infracción del diseño ante tribunales de diseños comunitarios**

Motivos para declarar la nulidad (Art. 25)

- **El diseño no se corresponde con la definición del mismo del Reglamento**
- **El diseño no reúne alguno de los requisitos de novedad, carácter singular, ausencia de funcionalidad, respeto del orden público y buenas costumbres**
- **El titular carece de legitimación para serlo, según consta en resolución judicial**
- **Existe conflicto con un derecho anterior**

27.04.04

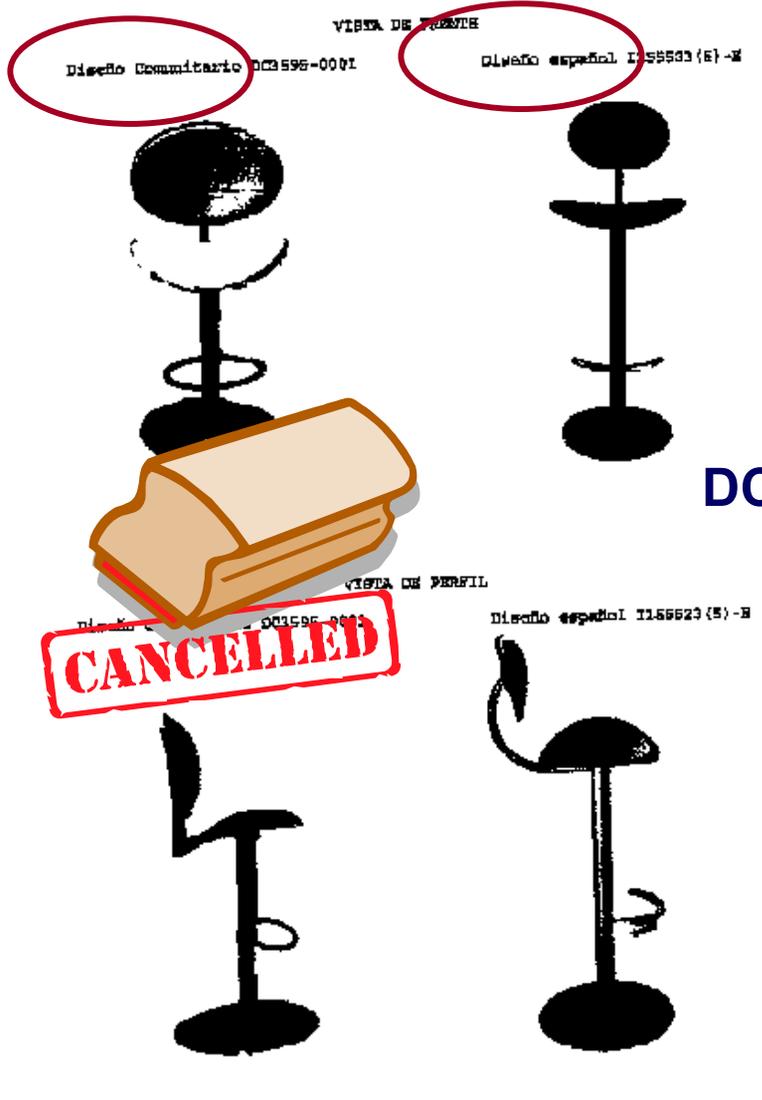


DMC 3595-0001

Modelo industrial español anterior

Decisión disponible en:





Art. 25.1.d RDMC

Derecho anterior en vigor en un Estado Miembro

DCM

03.06.04



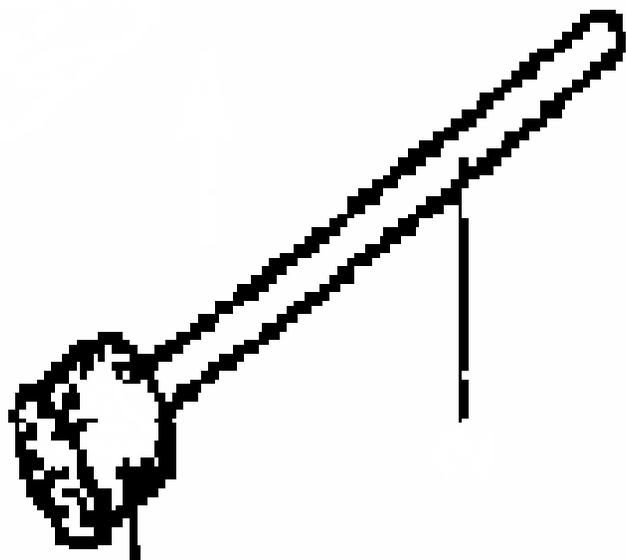
DMC Anterior 1276-0002

DMC18148-0001

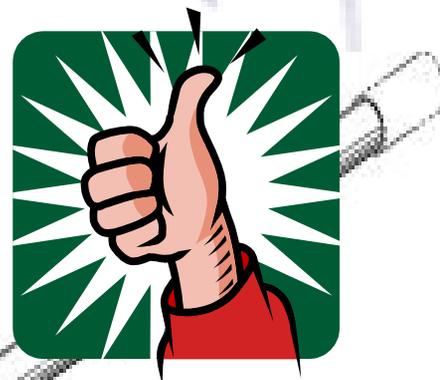


Dispensador de compuestos antisépticos para la piel

14.06.04



Modelo de utilidad español anterior

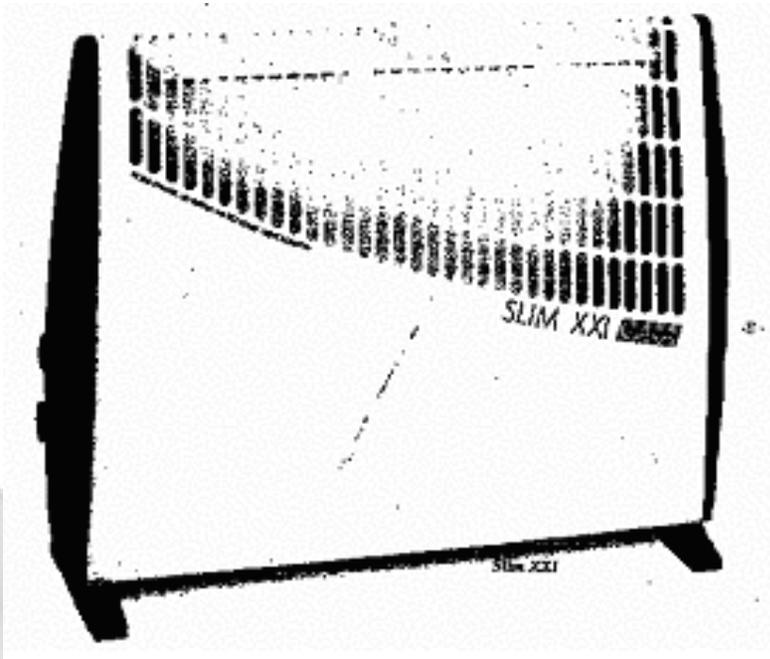


DMC 22454-002



Convectores

02.07.04



Diseño anterior

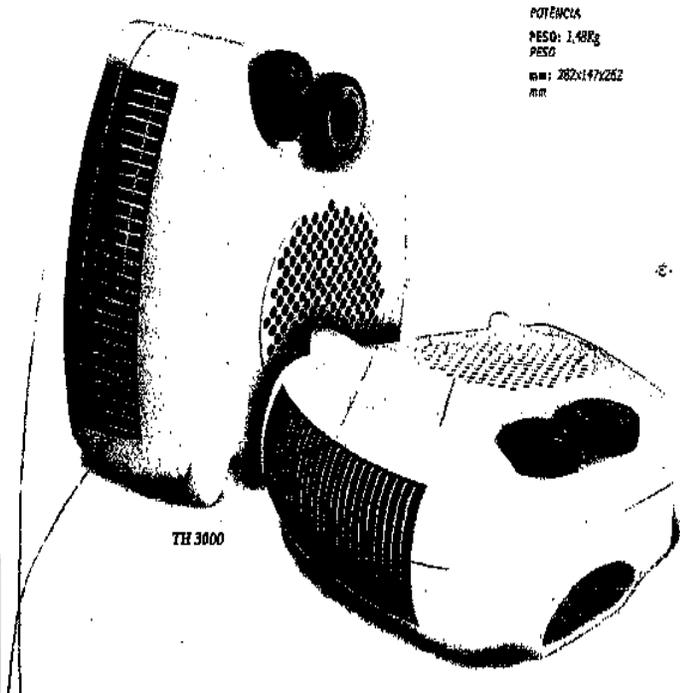


DMC 5520-0001



Convectores

02.07.04



Diseño anterior

DMC 55520-0003



Carros de mano y carretillas

20.07.04

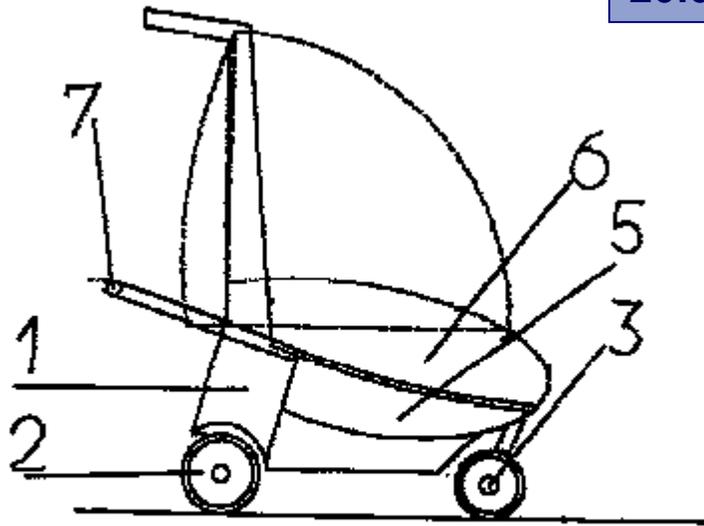


Fig 1

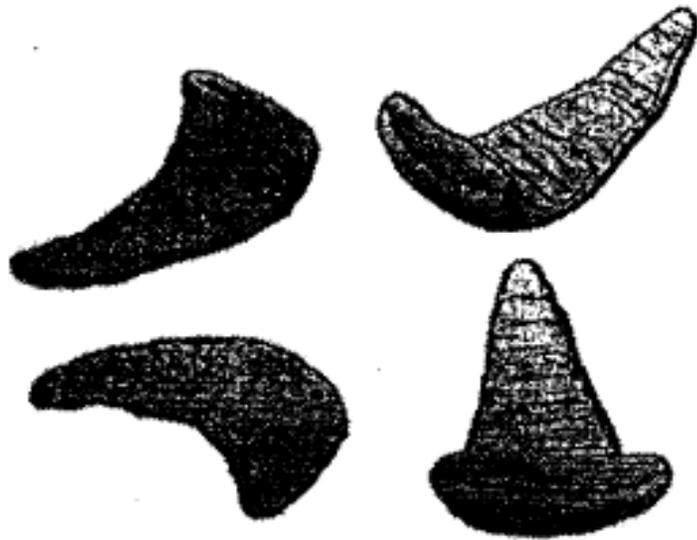


Modelo de utilidad español anterior

DMC 3660-0001

Aperitivos

22.10.04



Marca española anterior 2009382

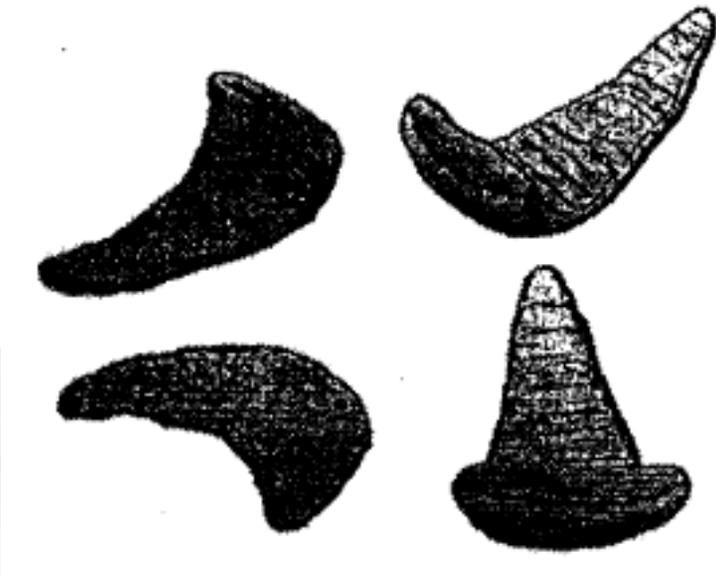


DMC 81435-0001



Aperitivos

22.10.04



Marca española anterior 2009382



DMC 81435-0002



03.12.04



Marca comunitaria
anterior 998450

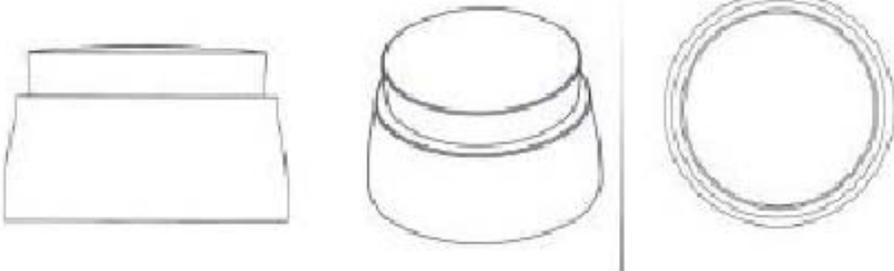


DMC 5269-0001

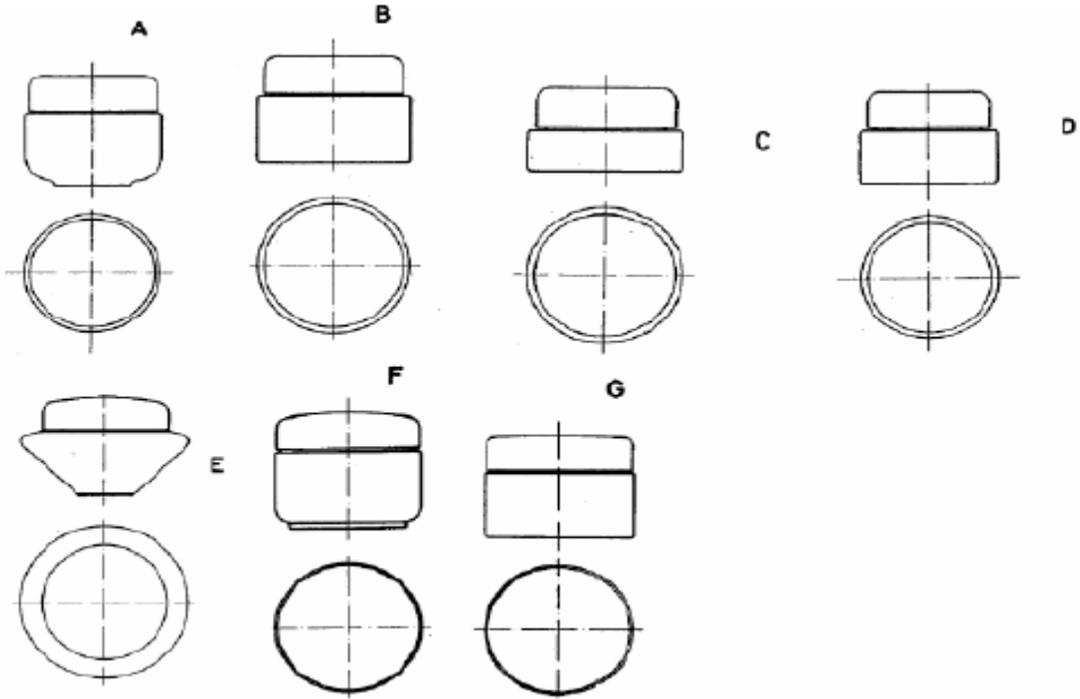


Recipientes para productos cosméticos

22.02.05



DMC 112933-0002

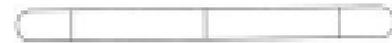
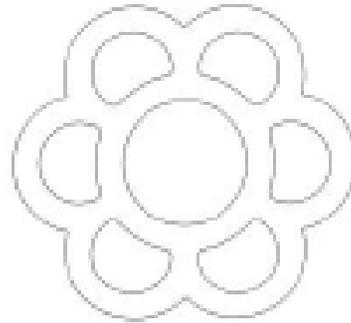
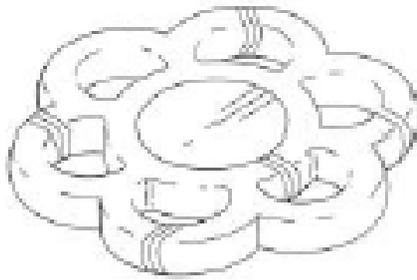


Modelo industrial español anterior

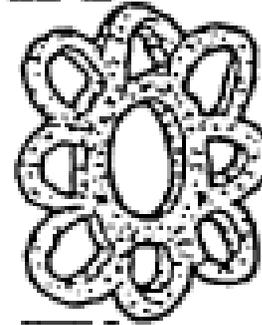
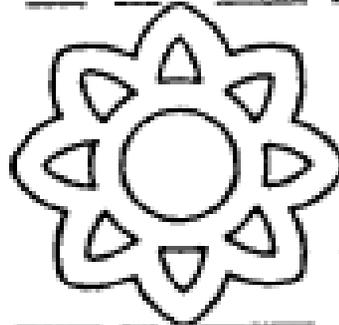


Galletas

23.02.05



DMC 150206-0001



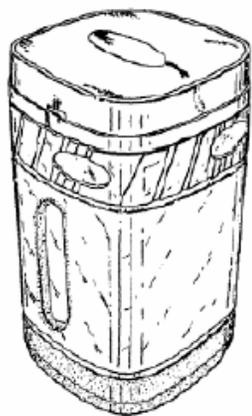
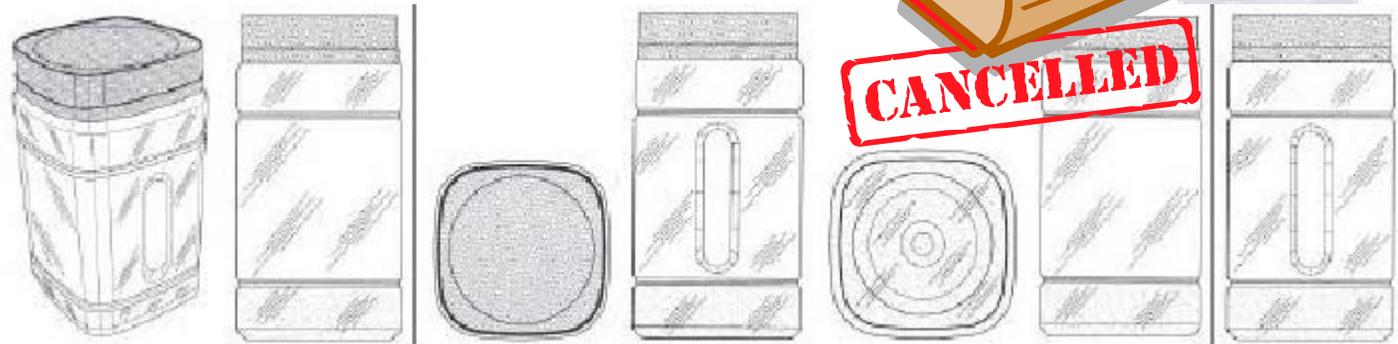
Marca comunitaria anterior 14217



Envases

DMC 20318-0001

01.03.05



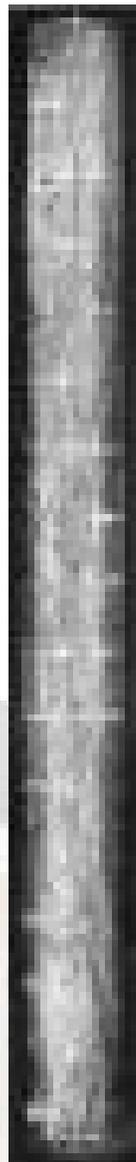
Modelo industrial español anterior

Marcas españolas anteriores

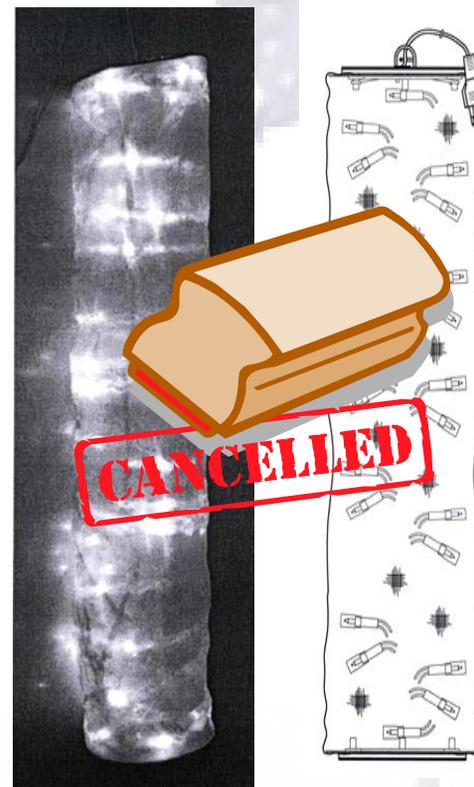


Luminarias

27.04.05



Diseño anterior



DMC 16183-0001



Jerséis de futbito

23.05.05



31



32

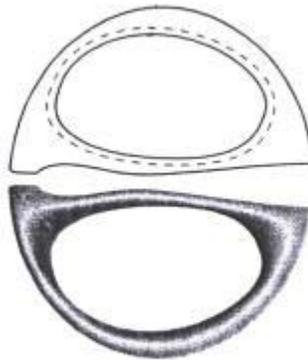
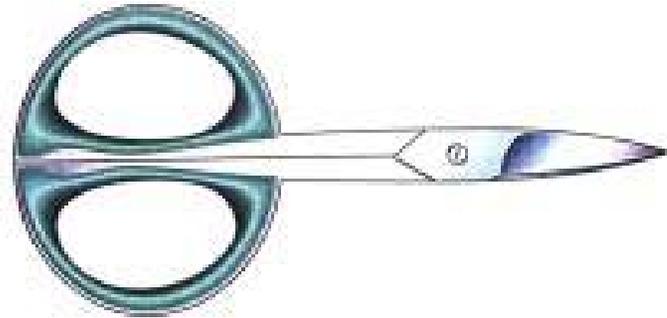


Marca internacional anterior

DMC 1912-0001



14.06.05



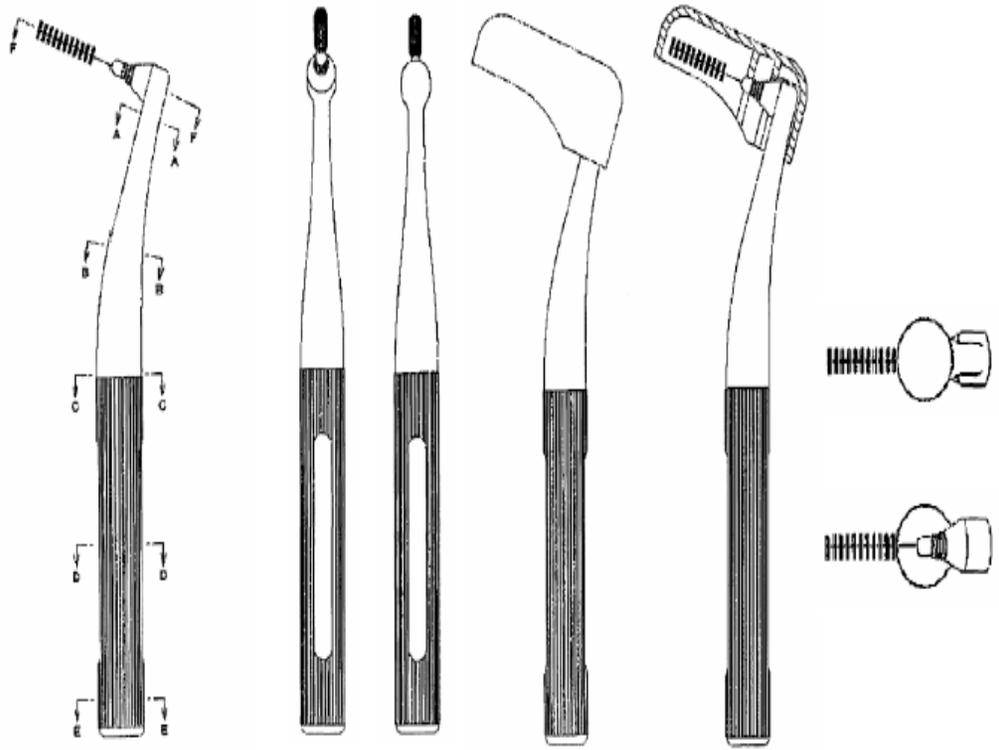
Diseño alemán anterior
y registro internacional

DMC 107396-0001



Cepillos de dientes

20.06.05



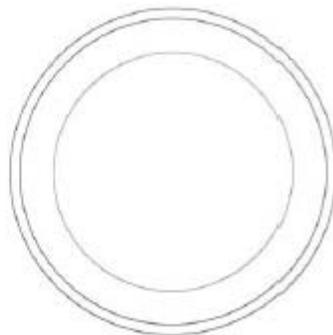
Diseño japonés anterior

DMC 85311-0001

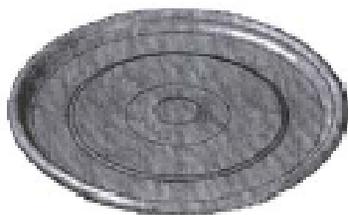


Chapa metálica para juegos

20.06.05



DMC Anterior 53186-0001



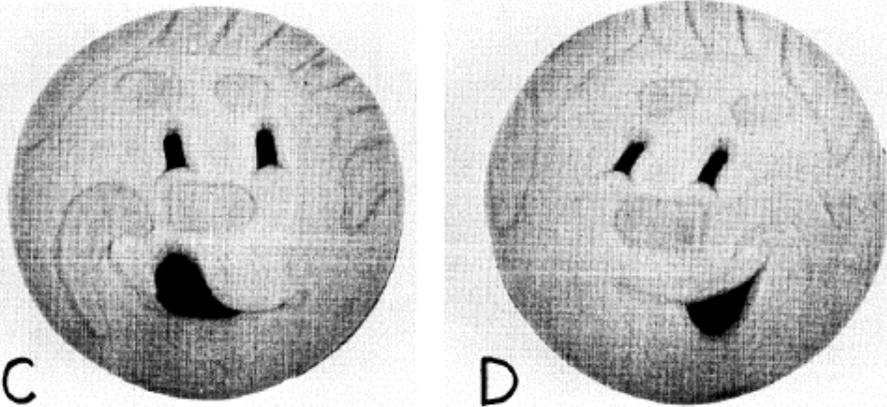
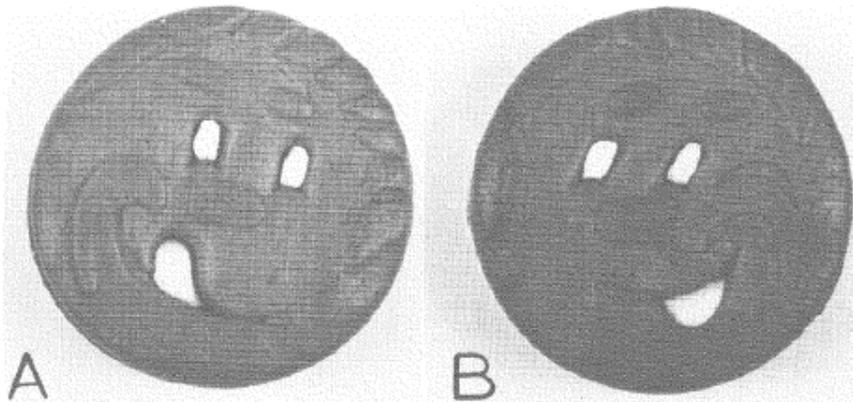
CANCELLED



DMC 74463-0001



29.07.05



DMC 60942-0001

Modelo industrial
español anterior

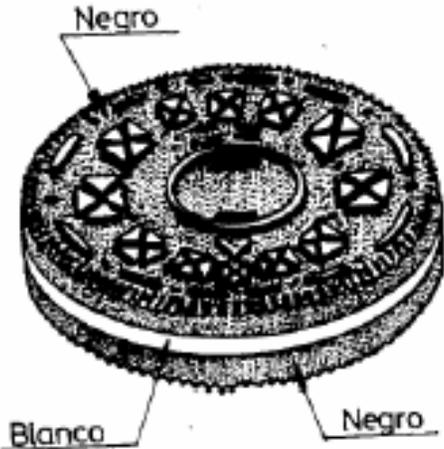


29.07.05

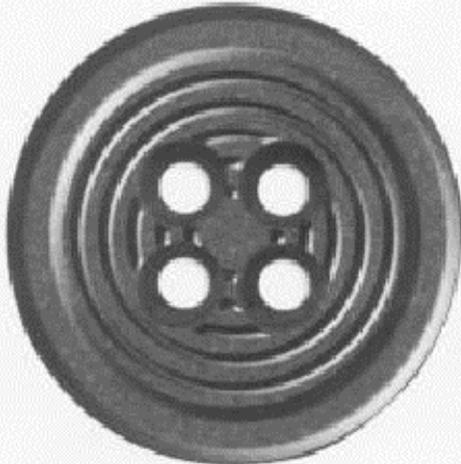
Marca española anterior



Marca nº 2.245.822



Marca nº 1.997.588



DMC 58334-0002



<http://oami.eu.int>

**MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**

Javier.RUJAS@oami.eu.int